

Newsletter

PA IP

La tutela del marchio e la riproduzione di modelli d'auto in miniatura: la recente pronuncia della Corte di Cassazione nel caso Ferrari c. Brumm.

Con l'ordinanza n. 32408 del 7 luglio 2022 (pubblicata in data 3 novembre 2022), la Corte di Cassazione (la "**Corte**"), ha respinto il ricorso presentato dalla Ferrari S.p.A. ("**Ferrari**") avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna (sentenza n. 2029/2016) lamentando l'erronea e falsa applicazione di norme del diritto nonché formulando istanza di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea ("**CGUE**").

In particolare, l'ordinanza della Corte si inserisce nell'ambito della controversia che ha visto coinvolte la famosa "*casa del cavallino rampante*" e la società Brumm S.n.c. ("**Brumm**"), attiva nella produzione di modelli in miniatura di carrozze e di autovetture d'epoca.

Nel 2016, la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado di Modena, che nel 2010 aveva accertato e dichiarato che la produzione e la commercializzazione degli automodelli della Brumm non poteva considerarsi una violazione dei diritti di privativa industriale di Ferrari, né violazione del diritto d'autore o concorrenza sleale, condannando la Ferrari al risarcimento dei danni subiti da Brumm.

Con il ricorso presentato avanti la Corte dalla Ferrari, quest'ultima lamentava, *in primis*, il difetto di giurisdizione del giudice italiano: motivo dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite della stessa Corte.

In relazione invece alla proposta questione pregiudiziale alla CGUE, la Ferrari chiedeva se l'uso di un marchio che gode di rinomanza costituisce un uso come marchio ai sensi dell'art. 5 n. 2 della Direttiva 89/104¹ nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un

¹ L'art. 5 n. 2 della Direttiva 89/104 prevede che ciascuno Stato membro può prevedere che "*il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*".

CHIOMENTI

modellino di automobile che riproduce in scala ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.

La Corte ha rigettato la richiesta formulata dalla ricorrente di rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE e, parimenti, rigettato il ricorso proposto.

La Ferrari ha invocato la precedente sentenza della CGUE (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-48/05 Adam Opel AG v. Autec AG), per affermare che tale pronuncia lasciasse margini di incertezza ed in particolare non affrontasse compiutamente il potere evocativo dei marchi rinomati.

Ad avviso della Corte, tuttavia, il precedente europeo ha affrontato la questione ex art. 5, n. 2 della direttiva in questione, che attribuisce al titolare di un marchio registrato - che gode di notorietà nello Stato membro - il diritto di vietarne ai terzi l'uso, qualora un uso immotivato dello stesso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio, evidenziando come l'accertamento di tali violazioni spetti al giudice del rinvio, trattandosi di una valutazione di carattere fattuale.

La CGUE, infatti, in quell'occasione ha affermato che *"quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:*

- (i) *costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli;*
- (ii) *costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio".*

La CGUE ha anche precisato che spetterà al giudice di merito valutare in concreto se l'uso in oggetto sia stato *"privo di giusta causa"* tale da consentire all'utilizzatore di trarre *"indebitamente"* vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero abbia arrecato pregiudizio a tali caratteristiche del marchio. Infatti, l'apposizione del marchio sui modellini, come nel caso di specie, non è esentato dalla norma di cui all'articolo 6. n. 1 lett. b) della direttiva, che autorizza l'uso di marchi altrui quale indicazione necessaria di caratteristiche del prodotto, poiché risponde in realtà alla funzione di fedele riproduzione dei veicoli originali.

Tale orientamento della CGUE, in sintesi, consente di affermare che l'apposizione del segno sui modellini di autoveicoli non è né automaticamente illecito (ex art. 5. n. 2) né immancabilmente esentato da responsabilità ex art. 6 n. 1 lett. b), e secondo la Corte è stato correttamente assunto come punto di riferimento dai giudici di appello e non richiede ulteriori approfondimenti pregiudiziali, rappresentando un complesso di principi perfettamente aderenti al caso di specie. Così come - sempre secondo la Corte - in secondo grado è stata compiuta una incensurabile applicazione concreta di tale orientamento rilevando che nel caso oggetto di decisione, le fedeli

CHIOMENTI

riproduzioni delle autovetture Ferrari realizzate dalla Brumm non hanno arrecato alcun pregiudizio neppure potenziale alle funzioni dei marchi Ferrari, essendo, anzi, emersa in giudizio la prova contraria. A tal fine sono state valorizzate le evidenze fattuali, tra cui il fatto che alcuni modellini della Brumm erano esposti nella galleria Ferrari, mentre alcune recensioni di automodelli Ferrari prodotti da Brumm erano rinvenibili in varie riviste di settore, inclusa la "Ferrari World".

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel Chiomenti

IP

T. +39.02.72157.679

paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel Chiomenti

IP

T. +39.02.72157.758

anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Senior Associate Chiomenti

IP

T. +39. 02. 72157.476

sara.molina@chiomenti.net
